

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 26. März 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0232/11 - 3.3.03

**Anmeldenummer:** 00945771.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1192212

**IPC:** C08K5/12, C08K5/092

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VERWENDUNG VON CYCLOHEXANPOLYCARBONSÄUREN ALS WEICHMACHER ZUR  
HERSTELLUNG TOXIKOLOGISCH GÜNSTIG ZU BEWERTENDER KUNSTSTOFFE

**Patentinhaber:**

BASF SE

**Einsprechender:**

Evonik Degussa GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPC Art. 123(2)

**Schlagwort:**

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der  
eingereichten Fassung hinaus (ja) (Alle Anträge)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern  
Boards of Appeal  
Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0232/11 - 3.3.03**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03  
vom 26. März 2014**

**Beschwerdeführer:** BASF SE  
(Patentinhaber) 67056 Ludwigshafen (DE)

**Vertreter:** Isenbruck, Günter  
Isenbruck Bösl Hörschler LLP  
Eastsite One  
Seckenheimer Landstrasse 4  
68163 Mannheim (DE)

**Beschwerdegegner:** Evonik Degussa GmbH  
(Einsprechender) Rellinghauserstrasse 1-11  
45128 Essen (DE)

**Vertreter:** Godemeyer Blum Lenze - werkpatent  
An den Gärten 7  
51491 Overath (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. November 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1192212 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende:** B. ter Laan  
**Mitglieder:** M. C. Gordon  
C. Brandt

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin betrifft die am 23. April 2010 verkündete und am 23. November 2010 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Europäische Patent Nr 1 192 212 (Anmeldenummer 00 945 771.4) widerrufen wurde.
  
- II. Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung sowie des erteilten Patents hatte folgenden Wortlaut:  
  
"Verwendung einer Cyclohexanpolycarbonsäure oder eines Derivats davon oder eines Gemischs aus zwei oder mehr davon, welche(s) im Tierversuch mit Nagern bei einer täglichen oralen Dosierung von 1000 mg/kg Körpergewicht der entsprechenden Cyclohexanpolycarbonsäure oder des Derivats davon oder des Gemischs aus zwei oder mehr davon per Schlundsonde über die Dauer von mindestens 14 Tagen im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren weder zu einem signifikanten Anstieg des Lebergewichtes nach der Behandlung noch zu einer Verdoppelung der im Leberhomogenat gemessenen spezifischen Aktivität der cyanid-insensitiven Palmitoyl-CoA Oxidase führt, als Weichmacher zur Herstellung toxikologisch günstig zu bewertender Kunststoffe."
  
- III. Gegen das Patent wurde Einspruch eingelegt. Der Einsprechende machte die Einspruchsgründe gemäß Art. 52, 57 und 83, 54 und 56 EPÜ geltend.
  
- IV. Die angefochtene Entscheidung erfolgte auf Grundlage eines Hauptantrags und eines Hilfsantrags, beide eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

Gemäß der Entscheidung erfüllte der beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags und des Hilfsantrags die Erfordernisse der Art. 54, 83, 84 sowie 123(2) EPÜ. Den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ sei jedoch nicht entsprochen worden.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 1. Februar 2011, unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr, Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 4. April 2011 ein. Damit wurden drei Anträge (Hauptantrag, Hilfsanträge 1 und 2), jeweils bestehend aus einem einzigen Anspruch, eingereicht.

VI. Der Anspruch des Hauptantrags hatte folgenden Wortlaut, (**Hinzufügungen** sowie ~~Streichungen~~ gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 sind von der Kammer angegeben ):

"Verwendung **eines Derivats** einer Cyclohexanpolycarbonsäure ~~oder eines Derivats davon~~ oder eines Gemischs aus zwei oder mehr davon, welche(s) im Tierversuch mit **Ratten Nagern** bei einer täglichen oralen Dosierung von 1000 mg/kg Körpergewicht ~~der~~ **entsprechenden** Cyclohexanpolycarbonsäure ~~oder des~~ **entsprechenden** Derivats ~~davon~~ **der Cyclohexanpolycarbonsäure** oder des Gemischs aus zwei oder mehr davon per Schlundsonde über die Dauer von mindestens 14 Tagen im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren weder zu einem **statistisch** signifikanten Anstieg des **absoluten oder relativen** Lebergewichtes **von mehr als 10 %** nach der Behandlung, noch zu einer Verdoppelung der im Leberhomogenat gemessenen spezifischen Aktivität der cyanid-insensitiven Palmitoyl-CoA Oxidase führt, als Weichmacher zur Herstellung toxikologisch günstig zu bewertender

Kunststoffe,

**dadurch gekennzeichnet, dass das Derivat der Cyclohexanpolycarbonsäure oder das Gemisch aus zwei oder mehr davon ausgewählt wird aus der Gruppe bestehend aus:**

**Cyclohexan-1,2-dicarbonsäuredi(isononyl)ester, erhältlich durch Hydrierung eines**

**Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-48-0;**

**Cyclohexan-1,2-dicarbonsäuredi(isononyl)ester, erhältlich durch Hydrierung eines**

**Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0, basierend auf n-Buten;**

**Cyclohexan-1,2-dicarbonsäuredi(isononyl)ester, erhältlich durch Hydrierung eines**

**Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0, basierend auf Isobuten;**

**wobei der Kunststoff ausgewählt ist aus PVC, PVB oder PVAc."**

Im Anspruch des ersten Hilfsantrags wurden die Weichmacher auf die ersten zwei aus der Liste gemäß Hauptantrag beschränkt, im Anspruch des zweiten Hilfsantrags wurde nur noch die erste Verbindung aus der Liste als Weichmacher beansprucht .

Weitere Argumente wurden mit Schreiben vom 20. März 2012 vorgetragen.

- VII. Die Beschwerdeerwiderung ging mit Schreiben vom 29. Juli 2011 ein. Eine weitere Eingabe erfolgte mit Schreiben vom 25. Mai 2012.
- VIII. Am 6. August 2013 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung.

- IX. Mit Schreiben vom 21. Januar 2014 reichte die Beschwerdeführerin drei weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge 3, 4 und 5 ein, jeweils bestehend aus einem einzigen Anspruch, in dem der Begriff "relativen Lebergewichts" aus dem Hauptantrag durch "des auf das Gesamtkörpergewicht bezogenen Lebergewichts" ersetzt wurde.
- X. Am 22. Januar 2014 erging eine Mitteilung mit der vorläufigen Meinung der Kammer. Unter anderem wurden Einwände gemäß Art. 123(2) EPÜ erhoben.
- XI. Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 legte die Beschwerdeführerin noch drei weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge 6, 7 und 8 vor, jeweils bestehend aus einem einzigen Anspruch, in dem der Anstieg des Lebergewichts folgendermaßen definiert wurde:
- "[...] im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren weder zu ein statistisch signifikanten Anstieg des absoluten Lebergewichts oder des auf das Gesamtkörpergewicht bezogenen Lebergewichts nach der Behandlung, der mehr als 10% über dem Anstieg des absoluten oder des auf das Gesamtkörpergewicht bezogenen Lebergewichts eines entsprechenden unbehandelten Kontrolltieres liegt, [...]"
- XII. Die mündliche Verhandlung fand am 26. März 2014 statt.
- XIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

*Art. 123(2) EPÜ*

Die im Anspruch definierten Weichmacher seien im ursprünglichen Anspruch 3 offenbart. Die jetzt

beanspruchten Verbindungen seien auf Seiten 11 und 12 der ursprünglichen Anmeldung als besonders bevorzugt erwähnt. Die Auswahl bzw. Bevorzugung der Ester im allgemeinen und der Isononylester als besonders bevorzugt gehe aus der Beschreibung sowie aus dem Beispiel hervor. Die im Anspruch definierten Kunststoffe seien auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung explizit genannt. Der Begriff "Massenkunststoffe" sei lediglich als allgemeiner Oberbegriff zu verstehen und nicht als Angabe einer Liste von bestimmten Kunststoffen, von dem die konkret genannten Kunststoffe ein Teil wären. Die einzige Liste in der Anmeldung sei die Liste von explizit genannten Kunststoffen. Somit erfolge bezüglich der Kunststoffe keine Auswahl gegenüber der ursprünglichen Offenbarung.

Demzufolge sei der Gegenstand des Hauptantrags das Ergebnis einer einzigen Auswahl gegenüber der ursprünglichen Anmeldung, nämlich die bestimmten Weichmacher, und keine Auswahl aus zwei Listen.

- XIV. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden.

*Art. 123(2) EPÜ*

Die jetzt beanspruchte Kombination von Kunststoffen und Weichmachern sei in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart. Die drei Weichmachergruppen, die jetzt beansprucht werden, seien als Teil einer längeren Liste auf Seite 11 offenbart, aber nirgends als bevorzugt gekennzeichnet. Somit sei die Definition der Weichmacher das Ergebnis einer Auswahl gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung.



Auch die jetzt definierten Kunststoffe stellten eine Auswahl gegenüber der ursprünglichen Offenbarung dar, nach der alle bekannten Kunststoffe verwendet werden können, insbesondere Massenkunststoffen. Die aufgelisteten Polymere seien in der Anmeldung lediglich als Beispiele genannt, ohne diese jedoch - einzeln oder in Kombination - als bevorzugt zu definieren.

Außerdem stehe die Offenbarung der Kunststoffe auf Seite 12 der Anmeldung nicht in Zusammenhang mit bestimmten Weichmachern oder mit einer bestimmten Gruppe von Weichmachern.

Der Gegenstand des Anspruchs sei damit eine aus einer Auswahl aus zwei Listen entstandene Merkmalskombination und verstoße somit gegen Art. 123(2) EPÜ.

- XV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage des Hilfsantrags 1 oder des Hilfsantrags 2, jeweils eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 4. April 2011, weiterhin hilfsweise auf der Grundlage der Hilfsanträge 3, 4 oder 5, jeweils eingereicht mit Schreiben vom 21. Januar 2014 oder weiter hilfsweise auf der Grundlage der Hilfsanträge 6, 7 oder 8, jeweils eingereicht mit Schreiben vom 25. Februar 2014.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag
  - 2.1 *Art. 123(2) EPÜ*
    - 2.1.1 Gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 unterscheidet sich der Anspruch gemäß dem Hauptantrag u.a. darin, dass:
      - der Weichmacher auf drei bestimmte Esterderivate von Cyclohexanpolycarbonsäuren beschränkt wurde und
      - der Kunststoff auf drei spezifisch genannte Kunststoffe beschränkt ist (siehe Punkt VI, oben).
    - 2.1.2 Die Weichmacher werden gemäß Absatz 1 der ursprünglichen Anmeldung allgemein als "Cyclohexanpolycarbonsäuren und Derivate davon, z.B. Estern und/oder Anhydriden" definiert.

Seite 5 Zeile 5 der Anmeldung lautet:

*"Der erfindungsgemäss verwendete Begriff "Cyclohexanpolycarbonsäuren und Derivate davon" umfasst sowohl die jeweiligen Cyclohexanpolycarbonsäuren an sich sowie Derivate davon, wobei insbesondere Mono-, Di-oder ggf. Tri-oder Tetraester sowie Anhydride der Cyclohexanpolycarbonsäuren zu nennen sind. Die eingesetzten Ester sind Alkyl-, Cykloalkyl-sowie Alkoxyalkylester, wobei die Alkyl-, Cycloalkyl-sowie Alkoxyalkylgruppen in der Regel 1 bis 30, vorzugsweise 2 bis 20 und besonders bevorzugt 3 bis 18*

*Kohlenstoffatome umfassen und verzweigt oder linear sein können."*

Auf Seite 12, Zeilen 16-21, werden die Hydrierungsprodukte von sechs kommerziell erhältlichen Benzocarbonsäureester genannt, unter anderem die drei im Anspruch genannten Verbindungen. Die aufgelisteten Estern werden als "toxikologisch günstig im Sinne der vorliegenden Erfindung zu bewerten(de)" weitere mögliche Weichmacher beschrieben, nicht jedoch als bevorzugt. Ein gesonderter Hinweis auf die drei jetzt im Anspruch definierten Esterverbindungen ist der ursprünglichen Anmeldung nicht zu entnehmen.

2.1.3 Somit stellt die anspruchsgemäße Definition der Weichmacher eine mehrfache Auswahl gegenüber der ursprünglichen Offenbarung dar:

- Auswahl von Derivaten aus den zwei Möglichkeiten Säuren und Derivaten davon;
  - Auswahl von Estern aus den möglichen Derivaten;
- Auswahl von Hydrierungsprodukte von sechs genannten Benzolcarbonsäureester;
  - Auswahl von drei dieser Verbindungen.

2.1.4 Der von der Beschwerdeführerin zitierte Anspruch 3 der ursprünglichen Anmeldung offenbart die jetzt beanspruchte Kombination von Weichmachern auch nicht. Dieser Anspruch ist zwar, im Gegensatz zum ursprünglichen Anspruch 1, auf Esterverbindungen beschränkt, unter anderem auch die drei in dem geltenden Anspruch genannten. Diese sind jedoch als Teil einer längeren Liste offenbart. Es ist dem ursprünglichen Anspruch 3 weder zu entnehmen, dass die Hydrierungsprodukten von Benzolcarbonsäuren als Untergruppe bevorzugt seien, noch, dass die drei jetzt beanspruchten Verbindungen eine gesonderte Subgruppe

dieser Untergruppe bilden oder sonst wie bevorzugt sind.

- 2.1.5 Somit ist die jetzt beanspruchte Kombination der Weichmacher weder in der Beschreibung noch in den Ansprüchen der ursprünglichen Anmeldung offenbart.

Die jetzige Definition der drei genannten Weichmacher ist damit nur auf Grundlage einer - ggf. mehrstufigen - Auswahl aus der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung herzuleiten.

- 2.1.6 Bei den jetzt beanspruchten Polymeren kommt die Kammer zu einer analogen Schlussfolgerung.

Seite 12, Zeile 23-26, der ursprünglichen Anmeldung lautet:

*"Die im Sinne der vorliegenden Erfindung toxikologisch als günstig zu bewertenden Cyclohexanpolycarbonsäuren und Derivate davon lassen sich in alle dem Fachmann bekannten Kunststoffen, insbesondere in Massenkunststoffen wie beispielsweise PVC, PVB, sowie PVAc einsetzen."*

- 2.1.7 Die Liste der Kunststoffe ist also in zwei Teilen gegliedert, nämlich der allgemeine Begriff "Massenkunststoffe" einerseits und die drei explizit genannten Polymerarten (PVC, PVB, PVAc) andererseits. Es geht aus der Anmeldung nicht eindeutig hervor, welche Polymere zur Gruppe der "Massenkunststoffe" gehören. So ist insbesondere nicht klar, ob die drei explizit genannten Kunststoffe als Beispiele dieser Massenkunststoffe zu sehen sind. Im Gegenteil, der Satz auf Seite 12 kann unterschiedlich interpretiert werden:

- a) Entweder ist unter der Gattung "Massenkunststoffe" einzig PVC zu verstehen, wobei die zwei weiteren, durch ein Komma von "PVC" getrennten Polymere einer anderen - nicht näher genannten - Gattung zugehörig sind. Bei dieser Interpretation entspräche die jetzige Definition der Polymere im Anspruch einer zweifachen Auswahl gegenüber der ursprünglichen Anmeldung: Zunächst die Auswahl eines der zur Gattung "Massenkunststoffe" gehörenden Polymere und dann die Auswahl der zwei weiteren Polymere, wobei keines der Polymere einzeln als bevorzugt offenbart ist und auch deren Kombination nicht als bevorzugt hervorgehoben wird.
- b) Alternativ könnte der Satz so ausgelegt werden, dass alle drei genannten Polymere der Gattung "Massenkunststoffen" zugehörig sind. Bei dieser Interpretation bestünde der Gegenstand des Anspruchs in einer Auswahl von drei der Gattung "Massenkunststoffen" zugehörigen Polymeren, ohne dass die genannten Polymere einzeln oder als Gruppe als bevorzugt offenbart sind.

Somit sind die im Anspruch definierten Polymere das Ergebnis einer ggf. mehrstufigen Auswahl aus der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung.

- 2.2 Da sowohl die im Anspruch genannten Weichmacher wie auch die Polymere jeweils das Ergebnis einer - ggf. mehrfachen - Auswahl aus der ursprünglichen Anmeldung darstellen, ist deren Kombination der ursprünglichen Anmeldung weder explizit noch implizit zu entnehmen, sondern stellt einen gegenüber der Anmeldung neuen Gegenstand dar.

2.3 Somit geht der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus, mit dem Ergebnis, dass die Erfordernisse des Art. 123(2) EPÜ nicht erfüllt sind.

3. Hilfsanträge 1 und 2

3.1 *Art 123(2) EPÜ*

3.1.1 Der Anspruch jeweils der Hilfsanträge 1 und 2 ist gegenüber dem Hauptantrag durch eine progressiv engere Auswahl an Weichmachern eingeschränkt (siehe Abschnitt VI, oben). Somit stellt der Gegenstand dieser Ansprüche ebenfalls eine mehrfache Auswahl aus der ursprünglichen Anmeldung dar.

Der Gegenstand der Hilfsanträge 1 und 2 erfüllt somit aus den gleichen Gründen wie der Hauptantrag nicht die Erfordernisse des Art. 123(2) EPÜ.

4. Hilfsanträge 3 bis 8

4.1 *Art 123(2) EPÜ*

Alle Hilfsanträge 3-8 enthalten die gleiche Definition der Polymere und Weichmacher wie entweder der Hauptantrag oder einer der Hilfsanträge 1 und 2.

Aus den gleichen Gründen erfüllen die Hilfsanträge 3 bis 8 daher nicht die Erfordernisse von Art. 123(2) EPÜ.

5. Da keine Ansprüche vorliegen, die den Erfordernissen von Art. 123(2) EPÜ genügen, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:



B. ter Heijden

B. ter Laan

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt